



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 217
Date de la décision : 2013-12-12

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par London Life Insurance
Company à l'encontre de la demande
d'enregistrement n° 796,175 pour la
marque de commerce LIBERTÉ
MUTUELLE au nom de Liberty Mutual
Insurance Company.**

I Introduction

[1] Cette opposition concerne une demande produite par Liberty Mutual Insurance Company (la Requérante) le 30 octobre 1995 pour enregistrer la marque de commerce LIBERTÉ MUTUELLE (la Marque) fondée sur l'emploi depuis décembre 1936 en liaison avec des services d'assurances, notamment assurance de biens et assurance risques divers, assurance responsabilité civile générale, et assurance des particuliers, notamment assurance automobile et assurance propriétaires occupants (les Services). La Requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot MUTUELLE, en dehors de la marque de commerce.

[2] Les motifs d'opposition invoqués par London Life Insurance Company (l'Opposante) dans une déclaration d'opposition datée du 27 décembre 2001 et modifiée le 9 octobre 2007 sont fondés sur les alinéas 30*bi*) et 12(1)*d*) et sur l'article 2 (caractère distinctif) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, c T-13, (la Loi). Les motifs d'opposition spécifiques sont présentés en détail à l'annexe A, laquelle est jointe à la présente décision.

[3] La première question consiste à déterminer si l'Opposante a produit des preuves suffisantes pour appuyer chacun de ses motifs d'opposition. Je conclus, pour les raisons énoncées ci-après, que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à tous les motifs d'opposition invoqués, à l'exception du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30¹). Je conclus également que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, à savoir d'établir l'emploi de la Marque en date du mois de décembre 1936. En outre, je conclus que la Marque n'est pas enregistrable et ne présente aucun caractère distinctif.

II Observation préliminaire

[4] Ce dossier remonte à plus de 18 ans. Il faisait partie d'un grand nombre de demandes produites par l'une des parties, et subséquemment contestées par l'autre. Ces demandes ont été produites au fil des ans. Dans la plupart des cas, les déposants étaient les mêmes et la preuve documentaire semblable. Par conséquent, il a été convenu de regrouper ces demandes, lesquelles ont finalement été gérées par le soussigné. Avec le temps, les demandes ont été abandonnées/ou les oppositions retirées, de façon que seule la présente procédure d'opposition est toujours en cours. Même s'il y a peut-être d'autres demandes en instance visées par une opposition touchant les mêmes parties, seules les demandes figurant à l'annexe B de la présente décision ont été gérées par le soussigné.

[5] Tout au long des procédures, les parties produisaient un affidavit original dans un dossier et acceptaient de produire une copie dans l'autre, selon le cas. Le dossier contenant l'affidavit original n'a pas toujours été le même. À l'étape du contre-interrogatoire, un déposant pouvait avoir produit différents affidavits dans des dossiers distincts, mais un seul contre-interrogatoire était mené relativement auxdits affidavits. Les réponses aux engagements ont été fournies, mais parfois elles sont produites dans un dossier donné, alors que seule une copie de la lettre d'accompagnement figure dans les dossiers connexes. Il s'ensuit donc une situation où il est très difficile de reconstituer le contenu de ce dossier. Cependant, au début de l'audience, on s'est entendu sur le contenu de ce dossier, lequel sera désigné dans une autre section de la présente décision.

[6] Dans le cadre des 20 contre-interrogatoires, d'innombrables objections ont été présentées. Les questions prises en délibéré ont subséquemment été refusées et enfin, dans les plaidoyers écrits, une bonne partie des affidavits produits ont fait l'objet d'une demande de radiation du dossier, en tout ou en partie. Presque tous les affidavits ont fait l'objet d'un débat concernant leur admissibilité. Je n'ai pas l'intention d'aborder l'ensemble des objections présentées, mais plutôt celles qui me semblent déterminantes pour la présente décision. Si dans la présente décision, je n'ai abordé aucune objection quant à l'admissibilité d'un affidavit ou d'une portion de celui-ci, c'est que j'estime que la preuve est admissible.

[7] Il est facile de perdre de vue l'essentiel lorsqu'on ne s'attarde qu'aux détails. Dans ce cas, il importe de se concentrer sur les motifs d'opposition invoqués, la preuve produite à l'appui de ces motifs et la preuve qui peut être utilisée par la Requérante pour démontrer que les motifs d'opposition invoqués ne constituent pas un obstacle à l'enregistrement de la Marque.

[8] Comme ce dossier a été géré et étant donné le nombre de dossiers devant faire l'objet d'une procédure, quelques conférences téléphoniques ont eu lieu entre le soussigné et les agents des parties. Après avoir lu tout le contenu du dossier ainsi que les plaidoyers écrits des parties, j'ai été en mesure de déterminer ce que je considère les questions clés de ce dossier, à savoir :

1. L'Opposante s'est-elle acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait relativement au motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*)?
2. Dans l'affirmative, la Requérante avait-elle établi son emploi de la Marque à la date de premier emploi revendiquée?
3. La Marque a-t-elle perdu son caractère distinctif en raison de :
 - a) l'absence de preuve d'une licence en règle, de sorte que l'emploi de la Marque par d'autres entités ne serait pas considéré comme un emploi de la Marque par la Requérante;
 - b) l'emploi des marques de commerce de l'Opposante énoncées ci-après;
 - c) l'emploi de noms commerciaux ou de marques de commerce appartenant à des tiers.

4. La Marque crée-t-elle de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce de l'Opposante décrites ci-après, compte tenu de ce qui suit :
- a) les marques de l'Opposante ont-elles été révélées au point d'avoir acquis un caractère distinctif?
 - b) l'Opposante peut-elle s'appuyer sur l'emploi d'une famille de marques de commerce?
 - c) les services des parties et leurs voies de commercialisation sont-ils différents?
 - d) la Marque ressemble-t-elle à une ou à plusieurs marques de commerce de l'Opposante?
 - e) le fait que les marques des parties ont coexisté pendant une longue période constitue-t-il un facteur pertinent en l'espèce?

[9] Enfin, comme je l'ai mentionné à la fin de l'audience, le mérite doit revenir aux agents des deux parties. Sans leur professionnalisme, ce dossier aurait été un cauchemar pour tout décideur.

III La preuve au dossier

[10] À titre de preuve, l'Opposante a produit les affidavits de :

Daniel Abbott-Cohen, Daniel Abbott-Cohen (n° 2), (n° 3), (n° 3b) et (n° 4)
André Buteau
Affidavit de Linda Gershberg (daté du 15 mai 2007)
Affidavit de Linda Gershberg (daté du 15 juin 2007)
Gladys Tibbo Witt (15 mai 2007)
Gladys Tibbo Witt (n° 2) (15 juin 2007)
Rachel Simone Prichard Noye (daté du 15 mai 2007)
Robert White

[11] Daniel Abbott-Cohen, André Buteau, Lindsay Gershberg, Gladys Tibbo Witt et Rachael Simone Prichard Noye ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire. La transcription de leurs contre-interrogatoires fait partie du dossier, ainsi que les réponses aux engagements, le cas échéant.

[12] À titre de preuve, la Requérante a produit les affidavits de :

Robert Clint (daté du 27 juillet 2009) (Clint n° 1)
Robert Clint (daté du 27 janvier 2010) (Clint n° 2)
John Wintoniak
Ana Buchowsky
Jessie MacDonald
Christina I. Doria
Jo-Anne Jackson
Dina Maxwell

[13] Tous les déposants de la Requérante ont été contre-interrogés, à l'exception de Jessie MacDonald. La transcription de ces contre-interrogatoires fait aussi partie du dossier, ainsi que les réponses aux engagements, le cas échéant.

[14] Enfin, à titre de preuve en réponse, l'Oposante a produit les affidavits de Kenneth Wong et d'Amanda Fickling, ce dernier affidavit remplaçant celui de Susan Paige Cantle qui n'a pas pu être contre-interrogée. M. Wong et M^{me} Fickling ont été contre-interrogés et la transcription de leur contre-interrogatoire, ainsi que les réponses aux engagements, le cas échéant, fait aussi partie du dossier.

IV Questions liées à l'admissibilité

[15] Comme il a été indiqué précédemment, je ne vais aborder que les questions qui ont une incidence directe sur la présente décision.

i) Règles de preuve applicables devant le registraire

[16] Les paragraphes qui suivent constitueront le fondement de ma décision au sujet de nombreuses objections formulées par les deux parties. En ce qui concerne les objections faites sur le fondement d'arguments relatés et ne portant pas précisément sur la présente décision, elles sont rejetées sur la base du principe de l'équité et de la justice naturelle, tel qu'il est détaillé ci-après.

[17] Il est intéressant de noter que ni la Loi ni le *Règlement sur les marques de commerce* ne font mention de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC). L'article 38 de la Loi décrit la procédure d'opposition devant le registraire. Cependant, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 63(3) de la Loi, le registraire peut déléguer les pouvoirs et

les fonctions que lui confère la Loi à toute personne qu'il estime compétente. C'est dans ce contexte qu'il est fait référence à la COMC. Dans de nombreuses décisions de la Cour fédérale, on fait référence à la COMC en tant que tribunal administratif [voir à titre d'exemple *Mövenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corp* (2011), 109 CPR (4th) 334 (CF 1^{re} inst.)].

[18] Le registraire publiera à l'occasion des énoncés de pratique qui serviront de guide pour la procédure applicable devant la COMC. Toutefois, ces énoncés ne constituent pas un code de procédure détaillé. Par conséquent, si des questions non couvertes dans la Loi, le Règlement et les énoncés de pratique sont soulevées, le COMC se tourne vers les *Règles de la Cour fédérale*. C'est logique puisque toute décision du registraire rendue en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi peut être portée en appel devant la Cour fédérale [voir l'article 56 de la Loi].

[19] La preuve par ouï-dire peut tout de même être admissible si elle satisfait au critère de la nécessité et de la fiabilité [voir *R c. Khan*, [1990] 2 RCS 531 et *R c. Smith* [1992] RCS 915]. Toutefois, les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si les exceptions à la preuve par ouï-dire doivent être appliquées exclusivement par la COMC. La Requérante a cité des cas où la Cour fédérale a rigoureusement appliqué le principe de la nécessité et de la fiabilité après avoir été saisie d'une preuve par ouï-dire.

[20] Toujours est-il que, comme l'a souligné l'Opposante, la COMC, étant considérée comme un tribunal administratif, est maître de sa propre procédure. L'extrait suivant du jugement de M. le juge Harrington dans l'affaire *Mövenpick*, *supra* résume la loi qui s'applique :

[78] Les tribunaux canadiens ont jugé que les tribunaux administratifs n'étaient pas tenus d'appliquer les règles de preuve applicables aux instances judiciaires. Comme l'explique M. le juge Sopinka dans l'affaire *Prasad c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1989] 1 RCS 560 (CSC), au paragraphe 46 : « En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans l'exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle ».

[79] La Cour d'appel fédérale a également abordé cette question dans *Association canadienne de l'industrie canadienne de l'enregistrement c. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada*, 2010 CAF 322, 413 NR 176 (CAF). Le juge Pelletier a écrit au paragraphe 20 :

[20] Quoi qu'il en soit, la Commission n'est pas un tribunal judiciaire, mais un tribunal administratif. Bien qu'un grand nombre de tribunaux administratifs soient expressément dispensés de l'obligation de se conformer aux règles de preuve, la jurisprudence indique que même en l'absence d'une telle disposition, ils ne sont pas tenus par exemple de se conformer à la règle du oui-dire. [...]

[21] À la lumière de ce principe général, je n'exclurai pas du dossier le contenu des divers affidavits signés par les membres du personnel des cabinets d'agents de marques de commerce des parties, et je lui accorderai l'importance qui lui revient, dans la mesure où ce sont ces personnes qui ont mené les recherches et fait les appels. Dans ces affidavits, les déposants ont résumé des conversations téléphoniques qu'ils ont eues avec les représentants de tiers. La règle de la meilleure preuve donnerait à penser que la personne à qui le déposant a parlé doit produire un affidavit, mais cela imposerait un fardeau trop lourd à la partie qui produit une telle preuve, puisqu'elle n'exerce aucun contrôle sur ce tiers. L'Opposante pourrait mener sa propre enquête et, le cas échéant, produire sa propre preuve pour contredire cette portion de la preuve.

ii) Les affidavits Wong et Clint sur la mesure dans laquelle la Marque est connue

[22] M. Wong est professeur agrégé et professeur distingué de marketing à la School of Business de Queen's University. Il travaille à Queen's University depuis 1983. Il a la responsabilité de mener des recherches et de rédiger des articles; d'élaborer le programme et d'enseigner les hautes études commerciales et les stratégies marketing aux élèves du MBA et du B.Sc.C.; de conseiller les entreprises locales et les multinationales; de donner des cours dans les programmes de perfectionnement des cadres et de donner des entrevues aux médias concernant tout ce qui touche le marketing. Il est également partenaire et vice-président du Knowledge Development at Level 5 Strategy Group, un cabinet d'experts-conseils situé à Toronto en Ontario, spécialisé dans tous les aspects de la gestion, de l'évaluation et de l'appréciation des entreprises de marque. Il a produit en pièce A de son affidavit son *curriculum vitae*.

[23] La Requérante lui a demandé de déterminer, à la lumière de son éducation, de son enseignement et de son expérience dans le domaine du marketing, si le type de marketing utilisé et les montants dépensés à cet égard par une compagnie d'assurance, tel qu'il est détaillé dans

l'affidavit de M. Clint (avocat en chef de la Requérente au sein de sa division canadienne) et dans ses réponses aux engagements suivant son contre-interrogatoire, seraient considérés comme une « publicité d'envergure » et si, à la lumière de ces dépenses en marketing sur une période de 15 ans, une marque donnée deviendrait probablement très bien connue au Canada en date de 2010. On n'a pas donné le nom de la Requérente ni de la ou des marques concernées à M. Wong.

[24] La Requérente a soulevé deux questions :

- 1) M. Wong n'est pas un expert qualifié puisqu'il ne dispose pas des diplômes ni de l'expertise nécessaires pour corroborer son opinion.
- 2) M. Wong ne dispose pas de l'information requise pour émettre toute forme d'opinion significative ou crédible relativement à la Marque de la Requérente.

[25] En ce qui concerne la première question, le principal argument de la Requérente est que M. Wong n'a jamais été qualifié en tant qu'expert dans le cadre d'une affaire judiciaire auparavant, n'a jamais produit de preuve dans le cadre d'une procédure d'opposition à une marque de commerce, et n'a jamais rédigé d'articles sur la reconnaissance de marques. Si je devais conclure en faveur de la Requérente, son affidavit et son contre-interrogatoire seraient exclus du dossier de preuve.

[26] Pour les raisons détaillées ci-après, je considère que M. Wong détient les qualifications requises pour fournir une opinion sur la révélation à grande échelle d'une marque donnée au Canada. Cependant, je conclus que M. Wong ne disposait pas de toute l'information pertinente, de sorte que son opinion pourrait avoir été différente s'il avait eu ces renseignements. Par conséquent, je n'accorderai que peu de valeur probante à son opinion.

[27] Le fait que M. Wong n'a pas témoigné en cour ou qu'il n'a pas été qualifié en tant qu'expert dans le cadre d'une affaire judiciaire auparavant ne le disqualifie pas automatiquement en tant qu'expert en l'espèce. Tout expert qualifié doit avoir été reconnu comme un expert une première fois, sinon il n'existerait aucun expert qualifié. Son *curriculum vitae*, joint en pièce A de son affidavit, en dit long. Il a constamment été en contact avec des sociétés de marketing et leurs

clients. Il a mené des recherches sur l'appréciation des marques (voir la question 44 de la transcription de son contre-interrogatoire).

[28] Son contre-interrogatoire a révélé que certains renseignements pertinents qui auraient pu influencer son opinion ne lui ont pas été fournis, par exemple le créneau, la population cible, les sommes dépensées par les concurrents et le montant réel dépensé par la Requêteurante pour une année donnée. De plus, il ne savait pas qui étaient les concurrents de la Requêteurante, le type d'annonces faites par la Requêteurante, le nombre de clients qui ont vu les annonces, ni la couverture médiatique de la Requêteurante.

[29] Par conséquent, je n'accorderai que peu de valeur probante à son opinion, laquelle est fondée sur les quelques faits qui lui ont été présentés, à savoir que la Requêteurante n'aurait pas dépensé suffisamment d'argent entre 1995 et 2010 pour alléguer que la Marque est extrêmement bien connue au Canada.

[30] Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que l'information contenue dans l'affidavit de M. Clint ne suffit pas pour corroborer une telle opinion, je n'accorderai que peu de valeur probante au corollaire de cette conclusion, lequel consiste en l'opinion fournie par M. Clint, au vu de l'information contenue dans son affidavit et fournie à M. Wong, à savoir que la Marque est devenue extrêmement connue au Canada à la suite de son « emploi généralisé et de la publicité faite à grande échelle ». J'ajouterais que M. Clint n'a pas fourni le détail par année du montant global d'argent (1 million de dollars) dépensé sur 15 ans pour promouvoir et annoncer les marques de commerce de la Requêteurante, y compris la Marque. Un tel manque d'information constitue un autre élément qui vient corroborer ma conclusion, à savoir que la déclaration faite par M. Clint au sujet de la notoriété de la Marque ne doit se voir accorder que peu de valeur probante.

[31] Le registraire est habituellement en position de déterminer si la preuve produite par une partie permet d'étayer l'opinion voulant qu'une marque donnée soit devenue extrêmement connue au Canada. Les facteurs qui seront pris en compte sont les suivants : les chiffres d'affaires annuels sur une période pertinente associée à cette marque; la portée de la promotion et l'annonce des marchandises et des services en liaison avec la marque; la couverture médiatique; etc.

iii) L'affidavit Fickling

[32] M^{me} Fickling est directrice adjointe, Distribution et Marketing, pour l'Opposante. Le contenu de son affidavit est essentiellement identique à celui de M^{me} Susan Paige Cantle, directrice, Marketing et Communications, pour l'Opposante, déjà produit dans le cadre de ces procédures. M^{me} Cantle n'a pas été en mesure de se présenter à son contre-interrogatoire pour des raisons médicales. Son affidavit est joint en pièce 1 du contre-interrogatoire de M^{me} Fickling.

[33] L'affidavit Fickling a été produit dans le cadre de la preuve en réponse de l'Opposante. Grâce à cet affidavit, l'Opposante aimerait démontrer qu'elle surveillait le marché canadien afin de connaître l'emploi des marques de commerce, des noms commerciaux et des noms de domaine qui créaient, ou auraient pu créer, de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce FREEDOM ou LIBERTÉ de l'Opposante, entre autres.

[34] Lors de son contre-interrogatoire, M^{me} Fickling a confirmé que le contenu de son affidavit était identique à celui de M^{me} Cantle. Le problème, c'est que l'affidavit de M^{me} Cantle est fondé sur de l'information qu'elle a obtenue auprès de M. Gord Peters, avocat principal de l'Opposante. De plus, pendant son contre-interrogatoire, M^{me} Fickling a indiqué que son affidavit est fondé sur ce que M^{me} Cantle lui a dit et sur le contenu de l'affidavit de cette dernière, ainsi que sur les conversations qu'elle a eues avec M. Peters. Les affidavits de M^{me} Fickling et de M^{me} Cantle ne contiennent aucun motif expliquant pourquoi M. Peters n'était pas en mesure de produire son propre affidavit sur les faits qu'il a rapportés à M^{me} Cantle, et qui figurent maintenant dans l'affidavit de M^{me} Fickling.

[35] Il n'est pas étonnant que la Requérante se soit objectée au contenu de l'affidavit de M^{me} Fickling, sur le fondement qu'il s'agit d'une preuve par oui-dire. Les parties semblent d'accord concernant le critère à appliquer pour déterminer s'il s'agit d'une preuve par oui-dire. Il n'y a aucun doute dans le cas de M^{me} Fickling que le contenu de son affidavit constitue une preuve par oui-dire. Toutefois, s'agit-il d'une preuve par oui-dire admissible?

[36] Dans ce cas, aucune raison n'a été présentée pour expliquer pourquoi M. Peters n'était pas en mesure de produire un affidavit. Comme la nécessité de l'affidavit de M^{me} Fickling n'a pas été démontrée, cet affidavit constitue une preuve par oui-dire inadmissible.

iv) L'affidavit Noye

[37] M^{me} Noye est vice-présidente adjointe, Communications et Publicité, à l'emploi de l'Opposante depuis 1993. Elle supervise les programmes nationaux de publicité de l'Opposante et elle est responsable des questions de communication touchant les clients canadiens, les conseillers en sécurité financière et les employés des services administratifs.

[38] La Requérante est d'avis que, d'après son contre-interrogatoire, la majorité de la preuve de M^{me} Noye est soit inadmissible, soit une preuve par oui-dire, surévaluée, non corroborée, peu fiable ou simplement inexacte [voir le paragraphe 20 du plaidoyer écrit de la Requérante]. Le contenu de 17 paragraphes a été contesté par la Requérante. Je n'ai pas l'intention d'aborder chaque objection individuellement. Je vais toutefois formuler les remarques suivantes. Le fait que :

- M^{me} Noye n'a jamais travaillé au Québec;
- Les marques LIBERTÉ de l'Opposante ont été principalement employées au Québec;
- Les études/recherches menées sur le caractère distinctif des marques LIBERTÉ étaient propres aux marques de commerce de langue française employées au Québec seulement;

Aucun impact négatif n'est créé au moment d'évaluer le poids à accorder à son affidavit. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique bien que la probabilité de confusion doit être évaluée dans le contexte de l'emploi éventuel des marques en cause dans la même région. Par conséquent, même si les marques de commerce de l'Opposante peuvent avoir été principalement employées au Québec plutôt qu'à l'échelle du Canada, cela ne change en rien le critère à appliquer pour déterminer s'il y a probabilité de confusion. Il est aussi mentionné dans *Smithkline Beecham Corporation c. Pierre Fabre Médicament*, (2001) 11 CPR (4th) 1(CF 1^{re} inst.) que la probabilité de confusion ne doit être établie qu'à l'intérieur des segments de la population suivants : personne unilingue francophone, personne unilingue anglophone ou personne bilingue.

v) Chiffres fournis dans les différents affidavits

[39] Les deux parties ont présenté de nombreuses objections sur les chiffres fournis : le volume des ventes; le pourcentage de ventes au Québec; le budget de publicité; le pourcentage d'annonces faites au Québec; le pourcentage d'annonces faites par marque de commerce; etc. Dans un monde idéal, ce type d'information devrait être présenté par une personne qui est personnellement au courant de ces chiffres et qui peut répondre aux questions sur le sujet dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Aussi en l'espèce, comme les deux parties semblent s'appuyer sur l'emploi de plusieurs marques de commerce, une ventilation par marque de commerce et par service aurait été fort utile. Cependant, je comprends que dans certains cas, particulièrement lorsque plus d'une marque de commerce est employée sur une même brochure, il est presque impossible de produire une telle ventilation.

[40] L'information fournie par un déposant doit être évaluée dans le contexte général de toute la preuve produite. Par exemple, M^{me} Noye n'a peut-être pas travaillé au Québec et n'a peut-être pas participé à la création de chacune des marques LIBERTÉ de l'Opposante, mais ce n'est pas le cas de M. Buteau, un conseiller en sécurité financière auprès de Financière Liberté 55, une division de l'Opposante, depuis 25 ans. Il a vécu dans la province de Québec de 1959 à 2007 et a travaillé dans l'industrie de l'assurance au Québec de 1982 à 2007. Il affirme qu'il était au courant que la marque de commerce LIBERTÉ 55 avait été introduite au Québec par l'Opposante en 1984. Il indique que l'Opposante a depuis employé abondamment la marque de commerce LIBERTÉ 55 et en a fait la publicité à grande échelle. Ces déclarations sont corroborées par le volume de preuves produites par M^{me} Noye ainsi que les ventes annuelles et dépenses en publicité qu'elle a fournies.

[41] Lorsqu'elle a été contre-interrogée sur son allégation, à savoir que 19 % du revenu-prime individuel total au pays provient de la province de Québec, M^{me} Noye a affirmé qu'il s'agissait d'une approximation et qu'elle pourrait s'être trompée de quelques points de pourcentage pour une année donnée. Je ne considère pas cet aveu comme une preuve que l'affidavit de M^{me} Noye n'est pas fiable. Étant donné la nature exhaustive de la preuve produite par l'Opposante concernant son emploi des marques LIBERTÉ par l'entremise des différents déposants, je ne peux pas faire abstraction des dépenses en publicité figurant dans l'affidavit de M^{me} Noye.

[42] Toutefois, je ne peux pas en arriver à la même déduction en combinant la preuve produite par M. Clint et le contenu de l'affidavit de M^{me} Jackson. Elle est assureure principale pour la Requérante et est employée de celle-ci au Canada depuis 1964. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la documentation qu'elle a produite, qui sera examinée ultérieurement, de pair avec les chiffres fournis par M. Clint, est loin d'être aussi impressionnante que ce qu'a produit l'Opposante. En outre, comme il a été mentionné précédemment, la Requérante n'a pas ventilé ses dépenses en publicité sur une base annuelle.

V Emploi des marques LIBERTY et LIBERTY MUTUAL

[43] La Requérante a produit de nombreuses preuves pour démontrer l'emploi de la version anglaise de la Marque. Cette preuve pourrait avoir été pertinente dans le cas d'autres dossiers connexes, mais pas en l'espèce. La marque de commerce visée dans la demande est LIBERTÉ MUTUELLE, et non LIBERTY MUTUAL. Dans ce dossier en particulier, la Requérante est Liberty Mutual Insurance Company. Il ne s'agit pas d'une situation impliquant un opposant qui s'appuie sur un emploi antérieur d'une marque de commerce créant de la confusion et dont la marque de commerce serait une traduction de la marque visée dans la demande. Le caractère distinctif de la marque visée dans la demande pourrait être contesté sur le fondement de l'emploi par un opposant de la traduction de cette marque. Dans le cas qui nous occupe, la Requérante ne peut pas s'appuyer sur son emploi de la marque de commerce LIBERTY MUTUAL pour corroborer la date de premier emploi de la Marque qu'elle revendique, l'emploi antérieur de la Marque et le caractère distinctif de la Marque [voir *Restaurant Au Chalet Suisse Inc c. Cara Operations Ltd* (1988), 20 CPR (3d) 331 (COMC) et *2076631 Ontario Ltd (cob The Shoe Club) c. 2169-5762 Quebec Inc* [2011] COMC N° 92].

VI Obligation légale et fardeau de la preuve

[44] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée en faveur de la Requérante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de prouver les

faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) et *Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company* (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1^{re} inst.)].

VII Les dates pertinentes

[45] Les parties ont convenu que les dates pertinentes suivantes s'appliquent :

- i) motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30 de la Loi : la date de production de la demande (30 octobre 1995) [voir *Georgia-Pacific Corporation c. Scott Paper Ltd* (1989), 24 CPR (3d) 274 (COMC) concernant l'alinéa 30b); et *Tower Conference Management Co c. Canadian Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) pour l'alinéa 30i)];
- ii) motifs d'opposition invoqués en vertu de l'alinéa 12(1)d) : la date de la décision du registraire -[voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];
- iii) motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (27 décembre 2001) [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1^{re} inst.)].

VIII Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi

[46] L'alinéa 30i) de la Loi exige seulement d'un requérant qu'il déclare être convaincu d'avoir le droit d'employer la marque au Canada en lien avec les marchandises et les services décrits dans la demande. Cette déclaration est incluse dans cette demande. L'alinéa 30i) ne peut être invoqué par un opposant que dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il est allégué que le requérant a fait preuve de mauvaise foi [voir la décision *Sapodilla Co Ltd c. Bristol Myers*

Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n'y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d'opposition ni preuve au dossier à cet égard. L'Opposante n'a fait aucune observation, à l'audience ou dans ses plaidoyers écrits, au sujet de ce motif d'opposition.

[47] Donc, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*i*) de la Loi est rejeté.

IX Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30*b*) de la Loi

[48] Il revient à priori à l'Opposante de produire des preuves pour corroborer ce motif d'opposition. Par ailleurs, l'Opposante peut aussi s'appuyer sur la preuve déposée par la Requérante pour s'acquitter de son fardeau de preuve qui n'est pas exigeant [voir *York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc* (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)]. Dans ce cas toutefois, la preuve de la Requérante doit être clairement incompatible avec les déclarations faites par la Requérante dans sa demande [voir *Tune Masters c. Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd* (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), *Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^{re} inst.) et *Williams Telecommunications Corp c. William Tell Ltd* (1999), 4 CPR (4th) 107 (COMC)].

[49] Dans la décision *Ivy Lea Shirt Co c. Muskoka Fine Watercraft & Supply Co* (2001), 11 CPR (4th) 489 (CF 1^{re} inst.), il a été établi que pour satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa 30*b*) de la Loi, un requérant doit avoir employé continuellement la marque en liaison avec ses marchandises et ses services dans la pratique normale du commerce, à compter de la date de premier emploi jusqu'à la date de production de la demande.

[50] La Requérante n'a pas indiqué dans sa demande de date précise au mois de décembre 1936 à laquelle elle a commencé à employer la Marque. Dans les circonstances, le registraire considère que la date de premier emploi allégué est le dernier jour du mois, soit le 31 décembre 1936 [voir *Khan c. Turban Brand Products Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 388 (COMC).]

[51] Relativement à ce motif d'opposition, l'Opposante a soulevé deux questions :

- i) La Requérante n'a pas employé de manière continue la Marque au Canada depuis aussi tôt que décembre 1936 en liaison avec les Services;

ii) Dans la mesure où il y a eu emploi, cet emploi a été fait par d'autres entités et n'a pas été fait conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.

i. Emploi de la Marque depuis le 31 décembre 1936

[52] Il est manifestement difficile de remonter jusqu'en 1936, et ce, pour les deux parties. Cependant, la Requérante doit assumer les conséquences d'avoir allégué une telle date de premier emploi. Finalement, si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit être en mesure de démontrer un emploi continu de la Marque à la date de premier emploi revendiquée en liaison avec les services, au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[53] L'Opposante a produit l'affidavit de Lindsay Gershberg, une adjointe administrative qui fréquentait la Bibliothèque nationale du Canada pour consulter les annuaires téléphoniques de Toronto et de Montréal de diverses années, y compris de 1936 à 1940, puis tous les cinq ans, de 1945 à 1990, pour y trouver diverses entrées, dont LIBERTÉ MUTUELLE. La plus ancienne citation repérée dans ces annuaires téléphoniques concerne LIBERTÉ MUTUELLE (je considère l'emploi de LIBERTÉ MUTUELLE comme l'emploi de la Marque [voir *Promafil Canada Ltd c. Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59] dans l'annuaire de Montréal de 1985. Toutes les entrées trouvées dans les annuaires téléphoniques de Toronto et dans les versions antérieures des annuaires de Montréal indiquent « Liberty Mutual ». Comme il a été indiqué précédemment, la Requérante ne peut pas s'appuyer sur l'emploi de LIBERTY MUTUAL pour justifier la date de premier emploi de la Marque qu'elle revendique.

[54] L'Opposante s'appuie aussi sur l'affidavit de M. Daniel Abbott-Cohen (#3), un technicien juridique à l'emploi du cabinet d'agents de marques de commerce de l'Opposante, daté du 14 mai 2007. Le 10 mai 2007, on lui a demandé d'obtenir une copie certifiée du rapport CIDREQ du Registre des entreprises du Québec pour le numéro d'entreprise 1141662602, lequel correspond à La Compagnie d'Assurance Liberté Mutuelle, le nom commercial français de la Requérante. Il a communiqué avec le CIDREQ, a commandé la documentation et l'a produite. Les documents ont révélé ce qui suit :

- Toute l'information concerne « La compagnie d'assurance Liberté Mutuelle » ainsi que sa version anglaise « Liberty Mutual Insurance Company »;

- Il s'agit d'une entreprise du Massachusetts, aux États-Unis;
- Elle a été constituée en société le 1^{er} janvier 1912;
- Elle a commencé à employer le nom commercial Liberty Mutual Insurance Company le 30 décembre 1936;
- Elle a commencé à employer le nom commercial Compagnie d'assurance Mutuelle Liberté le 1^{er} janvier 1970.

[55] Les documents d'entreprise ne constituent pas une preuve d'emploi d'une marque de commerce [voir *Pharmx Rexall Drug Stores Inc c. Vitabrin Investments Inc* (1995), 62 CPR (3d) 108 (COMC)], mais en l'espèce, le nom commercial français semble n'avoir été adopté qu'après le 1^{er} janvier 1970. Il semble fort étrange que l'on emploie une version abrégée du nom commercial comme marque de commerce depuis 1936, alors que le nom commercial n'a été adopté que le 1^{er} janvier 1970. En réalité, M. Clint affirme ceci au paragraphe 12 de son premier affidavit :

12. « [TRADUCTION] Les marques de commerce (les Marques) LIBERTY MUTUAL et LIBERTÉ MUTUELLE de l'Opposante ont été créées parce qu'elles constituaient une version abrégée du nom commercial de l'Opposante et elles ont toujours été employées au Canada ».

[56] Lors de son contre-interrogatoire, M. Flint a affirmé que la Marque a été employée de manière continue au Canada depuis au moins le début des années 1970, fin des années 1960. Il a ainsi répondu en s'appuyant sur les dossiers de la Requérante qu'il a vus (voir la réponse à la Q183).

[57] À la lumière de cette preuve, je conclus que l'Opposante s'est acquittée du fardeau initial qui lui incombait. Tous ces faits soulèvent une importante question quant à l'exactitude de la date de premier emploi de la Marque revendiquée par la Requérante. La Requérante était bien au courant du fait que l'Opposante contestait la date de premier emploi alléguée dans la demande, telle qu'elle a été plaidée dans sa déclaration d'opposition et indiquée dans la preuve produite. La Requérante devait démontrer qu'elle avait employé la Marque depuis au moins le 31 décembre 1936 au Canada, et ce, de manière continue en liaison avec les Services. Alors, quelle preuve la Requérante a-t-elle produite pour s'acquitter de ce fardeau de preuve?

[58] Ni M. Flint ni M^{me} Jackson, assureure principale pour la Requérente, ne sont à l'embauche de la Requérente depuis 1936. M. Wintoniak travaille avec la Requérente à titre de courtier d'assurance de dommages à Montréal, mais seulement depuis 1989. Par conséquent, aucun des représentants de la Requérente ne détient une connaissance personnelle de l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis le 31 décembre 1936. La Requérente a donc dû s'appuyer sur des preuves documentaires pour démontrer une telle date de premier emploi.

[59] Le seul document au dossier qui remonte à 1936, c'est un certificat du registre délivré par le Département des assurances du Canada, daté du 30 décembre 1936, en vertu de la *Loi sur les compagnies d'assurance étrangères* à Liberty Mutual Insurance Company, l'autorisant à faire des transactions au Canada dans le domaine des assurances, comme l'assurance responsabilité pour blessures corporelles; l'assurance en cas de mort accidentelle; l'assurance responsabilité pour pertes ou dommages subis à la suite d'un accident impliquant des employés, d'autres personnes ou des biens; et l'assurance responsabilité pour pertes ou dommages à des personnes ou des biens, causés par une automobile.

[60] L'Opposante soutient qu'il serait pratiquement impossible pour une entité d'obtenir son certificat daté du 30 décembre 1936 et de commercer à employer la Marque le jour suivant. Bien qu'intéressant, cet argument ne me convainc pas. D'abord, je ne dispose d'aucune preuve au dossier m'indiquant qu'un tel certificat constituait un préalable à l'offre des Services au Canada à la date pertinente. De plus, la preuve démontre que la Requérente a été constituée en société aux États-Unis en 1912. Il était toujours possible pour la Requérente de démontrer que les Services étaient offerts au Canada à la date de premier emploi revendiquée en liaison avec les Services. Quoi qu'il en soit, comme il a été mentionné précédemment, les documents de l'entreprise ne constituent pas une preuve valable d'emploi d'une marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi.

[61] M. Flint a joint certains documents promotionnels à son affidavit, lesquels contiennent des notes historiques sur la Requérente [voir la pièce C de l'affidavit Clint 1]. Toutefois, on ne fait aucunement référence à la Marque sur ces documents.

[62] M. Flint a produit la déclaration annuelle de 1936 de la Requérante, dans laquelle on fait référence au Canada, et dans la colonne « Direct Writings » on y voit un montant de 1 704,76 \$. Pendant son contre-interrogatoire, M. Flint n'a pas été en mesure d'expliquer ce que signifiait l'expression « Direct Writings », telle qu'elle est employée dans sa déclaration annuelle préparée aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, si je devais considérer une telle information comme une preuve d'activités commerciales au Canada en 1936, il n'existe aucune preuve indiquant que ces activités concerneraient les Services exécutés au Canada en liaison avec la Marque.

[63] L'Opposante a fourni dans son plaidoyer écrit une liste détaillée des documents produits par la Requérante, dans lesquels la Marque apparaît. J'ai demandé à la Requérante si la liste était complète. Étant donné le volume de la preuve au dossier, et vu que celle-ci n'est pas toujours présentée de façon ordonnée comme indiqué ci-après, j'ai offert à la Requérante de revoir le dossier et de me fournir des références à tout autre document sur lequel la Marque apparaîtrait et qui n'aurait pas été indiqué dans le plaidoyer écrit de l'Opposante. J'ai reçu cette liste de la Requérante.

[64] Il est clair que, d'après l'information fournie par les parties, les plus anciens documents produits sur lesquels la Marque apparaît sont des formulaires vierges en français, employés en 1980 et 1981. Il n'existe aucune preuve documentaire de l'emploi de la Marque au Canada entre le 31 décembre 1936 et 1980.

[65] Cette situation illustre le risque lié à la revendication d'une date de premier emploi d'une marque de commerce qui remonte à de nombreuses années. Lorsqu'elle a allégué 1936 comme date de premier emploi, la Requérante aurait dû s'assurer que, advenant le cas où la date de premier emploi était contestée, elle serait en mesure de démontrer l'emploi de la Marque à compter de cette date de premier emploi.

[66] Dans une réponse à un engagement, M. Flint a confirmé que tous les documents affichant la Marque dont disposait la Requérante avaient été inscrits au dossier. Mis à part quelques arguments soulevés par l'Opposante concernant la validité de ces documents pour corroborer l'emploi de la Marque par la Requérante, cette dernière ne pouvait démontrer avec ces documents rien de plus que le fait que la date de premier emploi de la Marque au Canada remonte à 1980.

[67] Cela suffit pour maintenir ce motif d'opposition.

[68] Comme indiqué ci-dessus, un deuxième argument a été soulevé par l'Opposante pour soutenir ce motif d'opposition. Il concerne l'identité de l'entité ou des entités qui pourraient avoir employé la Marque au fil des ans. Si la Marque a été employée par une entité autre que la Requérante, pourrait-on considérer cela comme un emploi par la Requérante conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi? Je discuterai de cette question relative au motif d'opposition en m'appuyant sur l'absence de caractère distinctif de la Marque.

X Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque

[69] L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive pour les raisons suivantes :

- i. Il n'y a pas d'entente de licence ni de contrôle adéquat, conformément à l'article 50 de la Loi.
- ii. La Marque n'est pas distinctive ni adaptée de manière à distinguer les Services des services d'assurance offerts par l'Opposante.

[70] Comme pour tout motif d'opposition, l'Opposante a un fardeau de preuve initial. L'Opposante soutient que la preuve au dossier démontre que différentes entités employaient la Marque, et qu'il n'existe aucune preuve d'entente de licence valable conclue entre la Requérante et ces entités qui emploient la Marque.

[71] Je tiens à réitérer que la marque de commerce en cause est LIBERTÉ MUTUELLE et non LIBERTY MUTUAL ni aucune autre des marques de commerce de la Requérante ayant pour composante le mot LIBERTÉ ou LIBERTY. Je dois donc centrer mon analyse exclusivement sur la preuve, plutôt que sur la documentation portant la Marque ou ce qui pourrait être interprété comme un emploi de la Marque.

[72] Pour soutenir l'allégation d'emploi de la Marque par les entités autres que la Requérante, les documents suivants semblent les plus pertinents :

- « Police d'assurance des entreprises », pièce G de l'affidavit Clint 1, utilisée en 1980 et 1981 (et faisant également partie de la pièce F de l'affidavit de M^{me} Jackson) – il

s'agit d'un formulaire vierge sur lequel apparaît au bas la mention « Police émise par », avec deux noms suivis de deux lignes distinctes, devant lesquelles une case doit être cochée : Liberty Mutual Insurance Company et Liberty Mutual Fire Insurance Company;

- « Police d'assurance automobile du Québec » F.P.Q. N° 1A, pièce F de l'affidavit Clint 1, sur laquelle on voit sous la Marque une référence à Liberty Mutual Insurance Company et à Liberty Mutual Fire Insurance Company;
- Police d'assurance des marchandises transportées par camion (versions anglaises et françaises) – formulaire de déclaration vierge, pièce B de l'affidavit de M^{me} Jackson, sur lequel on voit sous la Marque une référence à Liberty Mutual Insurance Company et Liberty Mutual Fire Insurance Company, ainsi que ces deux noms sur deux lignes distinctes devant lesquelles une case doit être cochée;
- Libellé de la police d'assurance des marchandises transportées par camion (versions anglaises et françaises), pièce C de l'affidavit de M^{me} Jackson, sur lequel on voit sous la Marque une référence à Liberty Mutual Insurance Company et à Liberty Mutual Fire Insurance Company;
- Police d'assurance des entreprises, formulaire vierge, faisant partie de la pièce F de l'affidavit de M^{me} Jackson, sur laquelle on voit Liberty Mutual Insurance Company et Liberty Mutual Fire Insurance Company sur deux lignes distinctes, devant lesquelles une case doit être cochée sous l'en-tête « Policy issued by » (police émise par);
- Version anglaise du libellé de la police d'assurance des entreprises, faisant partie de la pièce F de l'affidavit de M^{me} Jackson, dans laquelle on voit Liberty Mutual Fire Insurance Company inscrit sous la Marque;
- Version française du libellé de la police d'assurance des entreprises, faisant partie de la pièce F de l'affidavit de M^{me} Jackson, dans laquelle on voit Liberty Mutual Fire Insurance Company inscrit sous la Marque;

- Annuaire téléphonique de Montréal 1994, faisant partie de la pièce C de l'affidavit de Dina Maxwell, où la Marque apparaît et où l'on fait référence à Liberté Mutuelle Assurance Groupe;

[73] L'Opposante a aussi fait référence à des documents où la Marque apparaît sans indication de l'identité du propriétaire de la Marque. La Loi ne prévoit aucune exigence obligeant l'identification du propriétaire d'une marque de commerce sur la documentation portant ladite marque de commerce. Cependant, il existe des dispositions prévues à l'article 50 concernant le fait que le public doit être dûment informé lorsqu'une marque de commerce est employée par un licencié, et il sera question de ces dispositions ci-après.

[74] La Requérante et Liberty Mutual Fire Insurance Company (LMFIC) sont deux entités distinctes. Je fais référence à la pièce C de l'affidavit de M^{me} Jackson, dans lequel il est question du droit de vote accordé au titulaire de la police. On fait référence à la date et à l'heure de l'assemblée annuelle des actionnaires, tenue pour chaque entreprise à des moments différents.

[75] En outre, M. Clint indique ceci au paragraphe 19 de son affidavit daté du 27 juillet 2009 :

19. [TRADUCTION] Je comprends que l'Opposante allègue, entre autres choses, que les marques ont été employées par d'autres entités qui, selon elle, ne détiennent pas de licence d'emploi de cesdites Marques. Au fil des ans, les Marques ont été employées par la Requérante et ses sociétés affiliées, lesquelles détenaient une licence d'emploi de ses marques, comme Liberty Mutual Fire Insurance Company. En vertu de ses licences, la Requérante détient toujours un contrôle sur la nature et la qualité des services offerts par ses licenciés.

[76] Lors de son contre-interrogatoire, M. Clint a mentionné qu'il croyait qu'une entente de licence avait été conclue entre LMFIC et la Requérante. Il n'avait pas de copie de cette entente de licence. Il a affirmé que LMFIC a cessé de faire des affaires au Canada en 2007, sans indiquer le mois de l'année [voir la Q12 du contre-interrogatoire de M. Clint], environ 2 ans après avoir signé son affidavit. On lui a demandé de produire une copie de l'entente de licence. En réponse à cette demande, l'agent de la Requérante a indiqué que « ... étant donné le temps qui s'est écoulé, il n'a pas été en mesure de trouver de licences (je souligne) [voir les réponses aux engagements jointes à la lettre de l'agent de la Requérante, datées du 15 août 2013]

[77] Les documents produits par M. Clint et M^{me} Jackson remontent au moins à 1980. M. Clint n'était pas à l'emploi de la Requérante à cette époque. Cependant, il était à l'emploi de la Requérante pendant l'année où LMFIC a cessé de faire des affaires au Canada. Rien n'indique dans les réponses aux engagements que M. Clint a effectué les vérifications requises pour retrouver l'entente de licence.

[78] La déclaration d'opposition modifiée a été produite le 15 juin 2007 et on y soulève clairement la question de l'emploi de la Marque par différentes entités sans licence [voir le paragraphe A.5 (i) et (ii) de la déclaration d'opposition modifiée]. Par conséquent, la Requérante savait en 2007 qu'un problème de licence avait été soulevé et, par conséquent, elle a inclus l'allégation de l'existence d'une licence au paragraphe 19 de l'affidavit de M. Clint. En juin 2007, soit LMFIC était toujours active au Canada et employait la Marque sous licence, soit elle avait simplement cessé ses activités commerciales au Canada. Le « temps écoulé » n'était pas un problème à ce moment-là.

[79] De toute évidence, la documentation produite montre que la Marque a été employée par au moins deux entités distinctes au Canada entre 1980 et 2007, à savoir l'Opposante et LMFIC. On fait également référence à un éventuel tiers. Cependant, le dossier n'indique pas clairement qui est « Liberté Mutuelle Assurance Groupe ». S'il s'agit simplement d'un nom commercial employé par la Requérante, celle-ci doit le démontrer. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait. Par conséquent, la Requérante devait démontrer l'existence d'une entente de licence conclue entre la Requérante et LMFIC.

[80] M. Clint ne confirme pas avoir vu une entente de licence. Il n'a pas été en mesure de la trouver. Donc, il ne peut pas corroborer son allégation, à savoir qu'il existait des mécanismes de contrôle de la nature et de la qualité des services offerts par ses licenciés.

[81] La présente situation est bien différente de la jurisprudence citée par la Requérante. Cette dernière s'appuie sur quatre décisions, dans lesquelles on déduit qu'il existait un contrôle sur la qualité ou la nature des marchandises et des services offerts sous licence. Trois de ces cas sont des décisions rendues dans le contexte d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, donc de nature sommaire. Dans ces cas, le concédant de licence allègue l'existence d'une licence verbale. L'article 50 de la Loi n'exige pas que la licence existe par écrit [voir *Lindy c. Canada*

(*registraire des marques de commerce*, [1999] AFC N° 682 (CAF)]. Toutefois, dans tous ces cas les déposants étaient soit dirigeants, soit directeurs des deux entreprises connexes, ou encore propriétaires de la marque et dirigeants ou directeurs du licencié.

[82] M. Clint n'a pas mentionné être un dirigeant ni un directeur de LMFIC, ni indiqué qu'il était actuellement dirigeant ou directeur pour la Requérente. En outre, pendant son contre-interrogatoire, M. Clint a clairement indiqué qu'il témoignait en son nom seul, et non au nom de la Requérente [voir la page 4 de la transcription de son contre-interrogatoire].

[83] Dans son témoignage, M. Clint a dit qu'il croyait qu'il existait une licence. M. Clint n'a fait aucunement référence au fait qu'il s'agissait d'une licence verbale, ni dans son affidavit, ni dans son contre-interrogatoire et non plus dans ses réponses aux engagements. M. Clint n'a pas présenté les mesures de contrôle présumément mises en place par la Requérente. Enfin, pendant son contre-interrogatoire, M. Clint a mentionné que toutes les entreprises du « Liberty Mutual Group », qui comprendrait la Requérente et LMFIC, appartiennent à une entité distincte appelée Liberty Mutual Holding Incorporated ou Inc. (LMHI) qui en assure également le contrôle [voir la page 18 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Clint]. Par conséquent, si je devais conclure qu'une forme de contrôle, quelle qu'elle soit, est exercée par une entité sur LMFIC, ce serait par LMHI et non par la Requérente.

[84] Pour toutes ces raisons, je conclus que la Requérente n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi de la Marque par LMFIC est considéré comme un emploi de la Marque par la Requérente, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi. Par conséquent, à la date pertinente, soit le 27 décembre 2011 (déclaration d'opposition originale) ou le 9 octobre 2007 (déclaration d'opposition modifiée), la Marque n'était pas distinctive de celle de la Requérente.

[85] Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque et sur l'absence d'une entente de licence valable est donc maintenu.

[86] L'autre volet du motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Je discuterai de la question de la probabilité de confusion sous le motif fondé sur l'enregistrabilité

de la Marque. Comme indiqué ci-dessous, la différence entre les dates pertinentes associées à ces deux motifs d'opposition n'aura pas d'impact sur mon analyse des critères pertinents énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Par conséquent, la conclusion sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante à laquelle j'en suis arrivée concernant le motif d'opposition suivant s'appliquera également à ce volet du motif d'opposition fondée sur le caractère distinctif.

XI Enregistrabilité de la Marque en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[87] L'Opposante est déchargée de son fardeau de preuve initial à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) si les enregistrements invoqués sont en règle à la date de ma décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par l'Opposant [voir *Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd.* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[88] Pour ce motif d'opposition, l'Opposante s'appuie sur les enregistrements suivants :

- LIBERTÉ 55, certificat d'enregistrement LMC308,603, en liaison avec de l'assurance vie, des services de planification financière et de placement et des régimes d'épargne et de placement;
- EN LIBERTÉ, certificat d'enregistrement LMC403,990, en liaison avec avec de l'assurance vie ainsi que des services de planification financière, d'épargne et de placement;
- FONDS LIBERTÉ, certificat d'enregistrement LMC497,737, en liaison avec avec de l'assurance vie ainsi que des services de planification financière, d'épargne et de placement;
- LIBERTÉ PREMIÈRE, certificat d'enregistrement LMC403,991, en liaison avec avec de l'assurance vie ainsi que des services de planification financière, d'épargne et de placement;

- LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD’HUI, certificat d'enregistrement LMC498,349, en liaison avec des services d'assurance et des services financiers, nommément l'offre, la gestion et l'administration de régimes d'avantages sociaux pour les employés; des régimes d'épargne-retraite; des régimes de pension; des régimes d'épargne-placement; des services de placement; des services de planification financière; la gestion des actifs; des services d'administration financière; des services de prêt; des services d'administration hypothécaire;

(collectivement appelés les marques de commerce enregistrées de l'Opposante).

[89] Des extraits du registre concernant ces enregistrements étaient inclus dans l'affidavit de M^{me} Witt, une agente de marque de commerce à l'embauche du cabinet d'agents de marques de commerce de l'Opposante. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour vérifier le registre. Ces enregistrements sont toujours en vigueur. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[90] Le critère de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances d'ensembles dont il faut tenir compte au moment d'évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites au paragraphe 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et il n'est pas nécessaire de tous leur accorder un poids égal [Voir les décisions *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.) et *Gainers Inc c. Marchildon* (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^{re} inst.)].

[91] Le paragraphe 6(2) ne vise pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou des services d'une même région issus d'une source proviennent d'une autre source. Dans le cas qui nous occupe, la question qui découle du paragraphe 6(2) est celle de savoir s'il y aurait confusion avec les Services de la Requérante

associés à la Marque, lesquels pourraient être pris pour des services provenant de l'Opposante ou encore parrainés ou approuvés par celle-ci.

[92] M. le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a discuté de l'évaluation de ces critères [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al* (2006), 49 CPR (4th) 401 et *Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006), 49 CPR (4th) 321].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles ont été révélées

[93] J'aimerais à priori indiquer les deux parties ont fait référence à certaines décisions du registraire, ainsi qu'à certaines décisions de la Cour fédérale concernant des oppositions produites par l'Opposante, et dans le cadre desquelles une conclusion sur la force des marques de commerce de l'Opposante a été tirée.

[94] Je suis évidemment lié par la conclusion tirée par la Cour fédérale sur la question du caractère distinctif inhérent de chacune des marques de commerce enregistrées de l'Opposante. Cependant, une conclusion sur la mesure dans laquelle l'une ou l'autre de ces marques ont été révélées au Canada ne vient aucunement lier le soussigné. Je dois tirer ma propre conclusion sur le caractère distinctif acquis des marques en cause, à la lumière des preuves produites dans ce dossier.

[95] Le registraire et la Cour fédérale ont déjà statué que le caractère distinctif inhérent de la marque LIBERTÉ 55 de l'Opposante en matière d'assurance-vie, de services de planification financière et de services de placement était relativement faible, puisqu'elle véhicule l'idée d'atteindre la liberté financière à l'âge de 55 ans [voir *London Life Insurance Co c. Manufacturers Life Insurance Co* (1997), 77 CPR (3d) 249 (COMC), conf. par *London Life Insurance Co c. Manufacturers Life Insurance Co* (1999), 87 CPR (3d) 240 (CF 1^{re} inst.)].

[96] Dans *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al* (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC), la Cour suprême énonce clairement que chaque marque de commerce citée par l'Opposante doit être comparée avec la Marque. Aucune des marques de commerce enregistrées de l'Opposante énoncées ci-dessus ne présente un caractère distinctif inhérent appréciable. Le terme

« LIBERTÉ » employé en liaison avec les services de l'Opposante laisse entendre l'atteinte d'une certaine liberté financière.

[97] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante indique simplement que « ... [TRADUCTION] la marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent si elle est prise globalement, telle qu'elle est appliquée aux Services ». Aucun raisonnement n'a été présenté pour justifier une telle conclusion. Avec tout le respect que je dois à l'opinion de la Requérante, je ne suis pas d'accord. La Marque est composée de deux mots ordinaires du vocabulaire français. La Requérante a dû se désister de l'usage exclusif du mot « MUTUELLE » en dehors de la Marque dans son ensemble, puisqu'il signifie en français que la Requérante exploite une mutuelle d'assurances.

[98] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être renforcé par son emploi ou par sa promotion. J'ai déjà revu la preuve documentaire de la Requérante concernant l'emploi de la Marque. Elle ne contient pas beaucoup de documentation produite illustrant l'emploi de la Marque. Quant aux chiffres d'affaires fournis par M. Clint dans son premier affidavit, aucune ventilation par marque de commerce de la Requérante, y compris la Marque, n'y est présentée. Dans son affidavit, M. Clint indique toutefois que la Requérante a employé de nombreuses marques de commerce au Canada au fil des ans [voir le paragraphe 11 de l'affidavit Clint 1].

[99] Encore une fois, je dois souligner le fait que la Requérante a produit principalement des preuves d'emploi de la version anglaise de la Marque, à savoir LIBERTY MUTUAL, qui ne constitue pas la marque de commerce visée dans la demande. Je dois évaluer le caractère distinctif acquis, le cas échéant, de la marque LIBERTÉ MUTUELLE.

[100] De nombreux documents produits par l'Opposante concernent cette portion du premier facteur pertinent. L'affidavit de M^{me} Noye, y compris les pièces qui y sont jointes, compte plus de 600 pages non numérotées et onglets séparant et identifiant les pièces. Étant donné le volume de la preuve, et le fait qu'il revient à l'Opposante de démontrer l'emploi de chacune de ses marques de commerce, y compris LIBERTÉ 55, elle aurait dû fournir une liste déterminant chaque marque de commerce enregistrée et non enregistrée et l'associant à la pièce correspondante, puis inscrire les numéros de page où l'on pouvait les trouver. Il se peut donc que le soussigné n'ait pas remarqué certaines preuves d'emploi de LIBERTÉ 55 ou de toute autre

marque de commerce enregistrée figurant en pièce C de l'affidavit de M^{me} Noye (environ 300 pages). Une remarque semblable s'applique aussi à la Requérante, concernant sa preuve d'emploi de la Marque, présentée par le biais de l'affidavit de M^{me} Jackson.

[101] M^{me} Noye allègue que la première marque LIBERTÉ initialement adoptée par l'Opposante est LIBERTÉ 55, laquelle a été introduite par un emploi à grande échelle partout au Canada et par des annonces principalement diffusées au Québec en 1984, pour désigner ses services d'assurance et de planification financière. Comme preuve d'emploi de la marque de commerce LIBERTÉ 55, je cite les pièces B1 à B10 de son affidavit comme des exemples d'emploi; il s'agit de divers documents publicitaires que l'Opposante a distribués à des clients potentiels entre 1985 et 2003. Cependant, pendant son contre-interrogatoire, M^{me} Noye n'a pas été en mesure de fournir le nombre de chacune de ces brochures distribuées au Canada.

[102] Quant à l'emploi des autres marques de commerce de l'Opposante, je cite :

la pièce B3 de l'affidavit de M^{me} Noye pour la marque de commerce EN LIBERTÉ (employée en 1993);

les pièces A1, B6, B7, B8 et C de l'affidavit de M^{me} Noye pour la marque de commerce FONDS LIBERTÉ (employée depuis 1998);

la pièce B3 de l'affidavit de M^{me} Noye pour la marque de commerce LIBERTÉ PREMIÈRE (employée en 1991);

les pièces B6, B7 et B8 de l'affidavit de M^{me} Noye pour la marque de commerce LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD'HUI (employée depuis 1998).

[103] Je tiens à souligner que M^{me} Noye a produit des documents complets sur l'emploi de la marque de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55, et le dessin de l'oiseau. Je ne considère pas cette preuve comme un emploi de la marque LIBERTÉ 55 ni de toute autre marque de commerce enregistrée [voir *Registrar of trade-marks c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[104] M^{me} Noye a fourni le revenu-prime annuel individuel de 1980 à 2006, lequel varie d'environ 296 millions de dollars à plus de 1,4 milliard de dollars. Elle prétend que le revenu-prime du Québec représente environ 19 pour cent du revenu-prime individuel total au pays. Toutefois, aucune ventilation de ces chiffres par marque de commerce enregistrée n'est fournie.

En réalité, pendant son contre-interrogatoire, M^{me} Noye a admis que ces chiffres pouvaient inclure d'autres produits d'assurance, et pas seulement des produits LIBERTÉ 55.

[105] D'après cette preuve, mais étant donné l'absence de données ventilées concernant les chiffres d'affaires et de renseignements précis sur la manière et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce de l'Opposante a été annoncée et employée, je ne peux que conclure qu'il y a eu une certaine forme d'emploi des marques de commerce enregistrées de l'Opposante au Québec en liaison avec de l'assurance-vie, des services de planification financiers et de placement ainsi que des régimes d'épargne-placement. Je concède que les chiffres fournis par l'Opposante peuvent sembler très impressionnants, mais en l'absence de données ventilées par marque de commerce, je ne peux confirmer que l'une d'elles, ou quelques-unes d'entre elles étaient bien connues dans la province de Québec. Toutefois, la preuve démontre l'emploi de la famille de marques de commerce LIBERTÉ [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst.)].

[106] À la lumière de toute cette preuve, je conclus que les marques de commerce de l'Opposante sont davantage connues que la Marque au Québec. Je fais particulièrement référence à la province de Québec, puisque les deux parties ont admis que l'emploi de la Marque ou des marques de commerce de l'Opposante à l'extérieur de cette province se limiterait aux clients francophones qui souhaitent obtenir de la documentation en français. À moins d'une preuve du contraire, je ne considère pas un tel emploi à l'extérieur de la province de Québec comme étant aussi imposant que l'emploi à l'intérieur de la province.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[107] L'Opposante soutient que les documents produits par la Requérante pour illustrer l'emploi de la Marque sont des formulaires vierges, et que cela ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque admissible. La demande couvre les services et non les marchandises. En

outre, M^{me} Jackson a confirmé lors de son contre-interrogatoire que ces formulaires étaient utilisés par la Requérante. Néanmoins, elle ne pouvait pas préciser la portée de leur utilisation.

[108] D'après la preuve décrite ci-dessous, il semble que la Marque soit employée depuis au moins aussi tôt que 1980, alors qu'une preuve d'emploi de l'une des marques de commerce enregistrées de l'Opposante (LIBERTÉ 55) remonte à 1985. En réalité, M^{me} Noye a admis pendant son contre-interrogatoire que ce ne sont pas toutes les marques de commerce enregistrées de l'Opposante qui étaient employées en 1984. Ce facteur s'applique en faveur de la Requérante, peu importe la marque de commerce enregistrée de l'Opposante qui est comparée à la Marque.

La nature des services

[109] Comme l'indique l'Opposante dans son plaidoyer écrit : « [traduction] Même s'il est vrai que les marchandises et les services respectifs des parties ne sont pas identiques, et qu'ils sont en réalité exclusivement mutuels puisqu'ils sont régis par la loi, ils demeurent dans la même catégorie générale du point de vue du consommateur moyen. Ils se retrouvent tous deux dans le domaine des services d'assurance ».

[110] La Requérante fait valoir que les services des parties sont différents. Les Services couvrent l'assurance de biens et l'assurance risques divers, l'assurance responsabilité civile générale et l'assurance des particuliers, alors que les services de l'Opposante couverts par les enregistrements susmentionnés concernent l'assurance vie, la planification financière et les services d'épargne et de placement.

[111] En fin de compte, les deux parties offrent des services d'assurance. Ce facteur favorise l'Opposante.

La nature des activités

[112] La Requérante s'appuie sur la preuve de l'Opposante, à savoir l'affidavit de M^{me} Noye et son contre-interrogatoire, pour faire valoir que les entreprises des parties sont différentes. Dans son affidavit, M^{me} Noye indique que les conseillers en sécurité financière de l'Opposante consultent personnellement les clients pour évaluer leurs besoins individuels en matière de

sécurité financière et pour les conseiller à cet égard, et offrent aux clients une gamme complète de produits et de services de l'Opposante et de tiers.

[113] Pendant son contre-interrogatoire, elle a affirmé ceci :

- L'un des objectifs est d'offrir aux clients une planification financière à long terme. (Q47 & 48)
- Les gens achètent de l'assurance-vie par l'entremise de conseillers en sécurité financière et non sur Internet. (Q64)
- Donc, lorsque le consommateur décide d'acheter, il sait à qui il a affaire. (Q66)
- Les conseillers en sécurité financière de l'Opposante travaillent exclusivement pour elle. (Q72)
- L'Opposante offre de l'assurance-vie et de l'assurance santé, et non de l'assurance automobile, de l'assurance de biens et de l'assurance risques divers. (Q74-77)
- Les conseillers financiers de l'Opposante n'offrent pas les produits d'assurance de la Requérente. (Q123)

[114] Nous disposons également de l'affidavit de M. John Wintoniak, un courtier en assurance de dommages auprès de Wintoniak & Motard Assurances, une firme de Montréal qu'il a fondée avec son partenaire en 2005. Il est courtier en assurance de dommages au Québec depuis plus de 35 ans. Il affirme qu'en raison des complexités associées à ce type d'assurance, les clients le consultent avant d'acheter des produits d'assurance de dommages. Il offre les produits de la Requérente.

[115] La Requérente fait valoir que la preuve démontre que les services d'assurance des parties sont offerts par l'entremise de conseillers ou de courtiers et que, par conséquent, les clients sont informés de la nature des produits qu'ils achètent. Donc, étant donné aussi que les produits sont coûteux et complexes, le consommateur sera informé de la source des services offerts.

[116] La Cour suprême du Canada, dans *Masterpiece*, discute de cette question dans les termes suivants :

71. Il est sans importance que, comme l'a conclu le juge de première instance, « il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » ou que, « [e]n règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher » (para. 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l'achat qui s'ensuit ont lieu *après* que le consommateur a vu une marque.

72. Cette distinction est importante, car, malgré ce degré d'attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu'il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c'est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu'il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle cessera de subsister dans l'esprit du consommateur qui n'a pas fait de telles recherches.

73. D'ailleurs, *avant* qu'elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d'une source dont il ignorait jusque-là l'existence ou à laquelle il ne s'était pas auparavant intéressé (...)

74. Pour ces raisons, j'estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d'une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s'en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d'Alavida. Comme on peut s'attendre à ce que le consommateur à la recherche d'une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu'il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l'existence d'une forte ressemblance donne à penser qu'il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au para. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l'existence d'une telle probabilité (je souligne).

[117] Par conséquent, la distinction entre la nature des entreprises des parties ne semble pas aussi évidente que la Requérante le souhaiterait. Elles sont toutes deux dans le domaine de l'offre et de la vente de services d'assurance. Comme mentionné plus haut, la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties doit être évaluée au moment où le consommateur est mis en contact pour la première fois avec la Marque de la Requérante. Cela pourrait très bien se

faire après avoir vu une annonce dans une revue ou après avoir consulté les Pages Jaunes® et avoir vaguement pris connaissance de l'une des marques de commerce de l'Opposante.

[118] Dans l'ensemble, je considère que ce facteur s'applique légèrement en faveur de l'Opposante.

Degré de ressemblance

[119] Dans sa décision dans l'affaire *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi était souvent le degré de ressemblance entre les marques. De plus, elle a fait allusion au fait que, pour établir une distinction entre deux marques de commerce, elle a déjà décidé que le premier mot était le plus important. Toutefois, la Cour suprême du Canada a laissé entendre qu'il serait préférable de considérer d'abord si un aspect de la marque de commerce est particulièrement marquant ou unique, lequel serait alors considéré comme la portion dominante de cette marque de commerce [voir *Masterpiece, supra*, para. 63].

[120] Je n'ai aucun doute que la portion dominante de la Marque ainsi que de chaque marque de commerce enregistrée de l'Opposante est la composante LIBERTÉ. Cette composante crée une ressemblance visuelle et phonétique entre les marques de commerce des parties. Cependant, lorsque les marques sont perçues dans leur ensemble, les idées suggérées par chaque marque de commerce diffèrent. Par exemple, LIBERTÉ 55 suggère l'idée d'atteindre la liberté financière à l'âge de 55 ans, alors que la Marque suggère soit que les parties d'un contrat d'assurance profiteraient d'une liberté mutuelle, soit que les Services sont offerts par une mutuelle d'assurance. Sur ce point, j'ajouterais que je suis conscient du fait que je dois aussi tenir compte du consommateur unilingue anglophone et du consommateur unilingue francophone. Toutefois, je crois que la probabilité de confusion, le cas échéant, est plus importante au sein de la population francophone, puisqu'elle sera en mesure de comprendre la signification des mots contenus dans chacune des marques de commerce en cause.

Autres circonstances de l'espèce

[121] Le poids accordé à chacun de ces facteurs peut être réduit ou augmenté par d'autres facteurs pertinents comme : l'état du registre et du marché ainsi que l'existence d'une famille de marques de commerce. De plus, le fait que l'élément dominant commun (LIBERTÉ) soit intrinsèquement faible devra être pris en considération dans l'équation. Enfin, la coexistence des marques en cause sur une longue période pourrait également être considérée.

i) état du registre et du marché

[122] La Requérante a produit une preuve fondée sur l'état du registre et du marché par le biais de l'affidavit de Christina I. Doria, étudiante au moment où elle a exécuté son affidavit, employée du cabinet d'agents de marques de commerce de la Requérante. Elle a produit deux extraits du registre, à savoir :

VILLAGE LIBERTÉ, LMC606899, pour la gestion d'une résidence pour personnes de plus de 50 ans;

ASSOCIÉS...POUR CRÉER VOTRE PROSPÉRITÉ ET VOTRE LIBERTÉ FINANCIÈRE, LMC707819, pour divers services financiers.

[123] Elle a aussi consulté et produit des extraits de quatre sites Web dans lesquels l'expression « liberté financière » était employée en tant que nom d'entreprise, nom commercial ou slogan.

[124] On lui a ensuite demandé de communiquer avec un représentant de chacune de ces six entreprises, mais elle n'a pu parler qu'avec trois d'entre elles. La preuve ne permet pas d'établir l'emploi généralisé du mot « LIBERTÉ » comme faisant partie des marques de commerce de tiers ou de noms commerciaux en liaison avec des services d'assurance ou des services financiers. La preuve fondée sur l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en tirer des inférences à propos de l'état du marché [voir *Ports International Ltd c. Dunlop Ltd* (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 CPR (3d)

205 (CF 1^{re} inst.)). Des inférences à propos de l'état du marché peuvent seulement être tirées de la preuve fondée sur l'état du registre si un grand nombre d'enregistrements pertinents a été localisé [voir *Maximum Nutrition Ltd c. Kellogg Salada Canada Inc* (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)]. Par conséquent, je ne peux conclure que les consommateurs canadiens sont habitués de voir de nombreuses marques de commerce ou de nombreux noms commerciaux contenant le mot « LIBERTÉ » employé en liaison avec des services d'assurance ou des services financiers, de sorte qu'ils soient en mesure de les distinguer.

[125] Étant donné le poids qui doit être accordé à cette preuve, je n'ai pas besoin d'aborder la question de la preuve par ouï-dire soulevée par l'Opposante, laquelle n'a pas été développée en profondeur dans son plaidoyer écrit [voir le paragraphe 67 du plaidoyer écrit de l'Opposante] ni à l'audience.

ii) Famille de marques de commerce

[126] Le fait que l'Opposante est le propriétaire inscrit d'un grand nombre de marques de commerce au Canada dans lesquelles un mot est intégré ne suffit pas pour qu'elle bénéficie d'une protection accrue relativement à l'existence d'une famille de marques de commerce. Il faut d'abord une preuve d'emploi antérieur de ces marques de commerce [voir *MacDonald's Corporation c. Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101]. J'ai déjà conclu plus haut qu'il existe certaines preuves d'emploi des marques de commerce enregistrées de l'Opposante. Par conséquent, je dois considérer le fait qu'il existe une famille de marques de commerce appartenant à l'Opposante contenant le mot « LIBERTÉ » employées en liaison avec de l'assurance-vie.

iii) Coexistence des marques en cause

[127] Pour soutenir son opinion, à savoir qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce enregistrées de l'Opposante, la Requérante soutient que les marques des parties ont coexisté pendant plus de 18 ans, sans preuves de cas de confusion.

[128] Dans l'affaire *Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006) 49 CPR (4th) 321 (CSC), la Cour suprême du Canada a abordé cette question dans les termes suivants :

55 La preuve d'une confusion réelle serait une « circonstance de l'espèce » pertinente, mais elle n'est pas nécessaire (*Christian Dior S.A.*, au par. 19) même s'il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant dix ans : *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF). Comme nous le verrons plus loin, une conclusion défavorable *peut* toutefois être tirée de l'absence d'une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l'allégation de probabilité de confusion était justifiée.

[129] Pour démontrer son point, la Requérante s'appuie sur ceci :

- L'allégation contenue au paragraphe 20 de l'affidavit Clint 1, dans lequel il indique qu'il n'est pas au courant d'un cas où un consommateur canadien a confondu la source des services associés avec la Marque ou a pris les Services pour ceux d'un autre.
- L'allégation contenue dans l'affidavit de M. Wintoniak, à savoir qu'il n'avait jamais rencontré un client qui avait confondu les produits ou les services de la Requérante pour ceux de l'Opposante.
- Le contre-interrogatoire de M^{me} Noye, dans lequel elle affirme ne pas avoir eu connaissance d'incidents où un client a apporté un produit LIBERTÉ 55 en pensant qu'il achetait le produit de quelqu'un d'autre, ou d'incidents où un client a acheté le produit d'un autre en croyant à tort qu'il achetait un produit LIBERTÉ 55 (Q221-222 de son contre-interrogatoire).

[130] Pour accorder un certain poids à ce facteur, il faut démontrer qu'il y a un emploi concurrent des marques en cause suffisant dans le même marché. De plus, dans la plupart des cas où le registraire s'est appuyé sur ce facteur, c'était pour soutenir une conclusion d'absence de probabilité de confusion. Il ne s'agissait pas d'un facteur déterminant en soi.

[131] Dans ce cas, le manque de preuve d'emploi de la Marque, telle qu'elle est décrite ci-dessus, pourrait très bien expliquer l'absence de cas réels de confusion. Le volume de ventes de

la Requérente n'a pas été ventilé par marque de commerce et par province. Par conséquent, il est impossible de déterminer s'il y a eu suffisamment d'activités commerciales, dans la province de Québec en particulier, en liaison avec la Marque pour conclure en faveur de la Requérente sur cette question.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[132] Dans l'ensemble, la Requérente ne m'a pas convaincu de l'enregistrabilité de la Marque. Voici sur quoi je fonde ma conclusion :

- Malgré le fait qu'aucune des marques de commerce enregistrées de l'Opposante ne constitue une marque à fort caractère distinctif inhérent, l'Opposante a établi que la Marque LIBERTÉ 55 est plus connue que la Marque.
- Il existe une preuve de l'existence d'une famille de marques de commerce;
- Seules deux autres marques de commerce enregistrées appartenant à des tiers contiennent l'élément LIBERTÉ en liaison avec des services financiers;
- Le mot MUTUELLE évoque au moins le type de compagnie d'assurance offrant les Services;
- Enfin, les services des parties s'inscrivent dans la catégorie générale que sont les services d'assurance.

[133] Comme il revient ultimement à la Requérente de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque est enregistrable, je n'ai d'autre choix que de conclure en faveur de l'Opposante et de maintenir ce motif d'opposition [voir *Mattel, supra*].

XII Absence de caractère distinctif de la Marque, fondée sur la probabilité de confusion avec les marques de commerce de l'Opposante.

[134] Comme il en a été question précédemment, le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif tel qu'il est présenté comporte deux volets. Le deuxième volet est fondé sur le fait que la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Services de ceux de l'Opposante, puisqu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante. Pour ce motif d'opposition, l'Opposante n'a pas fait référence à des marques de commerce en particulier. La Requérante n'a pas demandé de précisions. Par conséquent, je dois évaluer ce motif d'opposition à la lumière de la preuve au dossier [voir *Novopharm c. AstraZeneca AB* (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)]. Il devient évident, d'après la preuve de l'Opposante, qu'elle avait l'intention de s'appuyer non seulement sur l'emploi des marques de commerce enregistrées de l'Opposante, mais aussi sur l'emploi des marques de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 et FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 et le dessin de l'oiseau.

[135] Il revient à priori à l'Opposante de prouver que ses marques de commerce enregistrées sont devenues suffisamment connues au Canada au 27 décembre 2001 en liaison avec des services d'assurance vie et des services financiers pour annuler le caractère distinctif de la Marque [*Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd* (1981), 56 CPR (2d) 44 à la page 58 (CF 1^{re} inst.) et *Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst.)]. Après s'être acquittée du fardeau qui lui incombe, la Requérante a l'obligation légale de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n'était pas susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de l'Opposante, si bien que, à la date pertinente, elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement, partout au Canada, les Services de ceux de l'Opposante [*Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[136] La preuve de l'Opposante décrite ci-dessus suffit pour conclure qu'elle s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, dans la mesure où les marques LIBERTÉ 55, FONDS LIBERTÉ et LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD'HUI sont concernées [voir le paragraphe 101 ci-dessus]. Par conséquent, il s'agit de déterminer si, à la date pertinente, il y avait probabilité de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des marques de commerce enregistrées de l'Opposante.

[137] Je n'ai pas besoin de résumer la preuve d'emploi des marques de commerce FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 et FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 et le dessin de l'oiseau de l'Opposante, puisqu'au mieux, cela ajouterait deux marques de commerce à prendre en considération dans l'évaluation des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, lesquelles seraient incluses dans la famille des marques de commerce LIBERTÉ de l'Opposante.

[138] La différence relative à la date pertinente ne s'applique pas en faveur de la Requérante et donc, n'aurait aucun impact sur l'analyse des critères que j'ai déjà faite concernant le motif fondé sur l'enregistrabilité de la Marque.

[139] Par conséquent, il revient à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque distinguait, ou était adaptée à distinguer, les Services de ceux de l'Opposante à la date pertinente. Par conséquent, ce motif d'opposition est également maintenu.

XIII Conclusion

[140] Je suis bien conscient du fait que je n'ai peut-être pas discuté du contenu de certains affidavits produits ou d'autres portions des affidavits dont il a été question aux présentes. Je l'ai fait en toute connaissance de cause, puisque ces preuves n'auraient eu aucune incidence sur mes conclusions, ou encore elles ne s'appliquaient pas aux questions qui devaient être abordées dans cette décision, ou enfin n'avaient que peu de valeur probante.

[141] Finalement, d'autres questions juridiques auraient pu être invoquées par l'Opposante à la lumière des preuves qu'elle a produites. Par exemple, le fait que la Requérante a cessé d'employer la Marque au Canada, par la vente de certaines parties de son entreprise. Aucun argument n'a été présenté à ce sujet. Les conclusions auxquelles je suis arrivé dans cette décision suffisent pour disposer de cette opposition.

XIV Décision

[142] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement de la Marque en liaison avec les Services au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

Annexe A

Les motifs d'opposition tels qu'ils sont actuellement invoqués, se résument comme suit :

1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la *Loi sur les marques de commerce* LRC 1985, c T-13 (la Loi), en ce sens que la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer la Marque au Canada étant donné qu'elle savait que l'Opposante employait les marques de commerce contenant l'élément LIBERTÉ pour des services semblables;
2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi, en ce sens que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services, depuis au moins aussi tôt que décembre 1936, tel qu'il est allégué dans sa demande. Par ailleurs, dans la mesure où il y a eu un certain emploi, lequel n'est pas admis mais plutôt nié, (i) cet emploi ne s'est pas fait au sens de l'article 4 de la Loi, ou (ii) la Marque n'est plus employée en raison d'une vente par la Requérante de son entreprise de santé en juin 2003 et de l'arrêt de ses activités dans le domaine de l'assurance des particuliers, habitation et risques divers, y compris l'assurance automobile et propriétaires occupant en 2004;
3. De manière cumulative ou alternative, l'Opposante fonde aussi son opposition sur le fait que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi, en ce sens qu'à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, la Marque était employée par d'autres entités, lesquelles ne détenaient pas de licence d'emploi de la Marque conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi ou, si elles détenaient une telle licence, celle-ci ne permettait pas à la Requérante d'exercer un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services et la Requérante n'a pas exercé un tel contrôle comme l'exige l'article 50 de la Loi;
4. La Marque n'est pas enregistrable au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, puisque la Marque crée de la confusion avec les marques enregistrées de l'Opposante, à savoir : LIBERTÉ 55, certificat d'enregistrement LMC308,603 pour l'assurance vie, les services de planification financière et de placement et les régimes d'épargne-placement; EN LIBERTÉ, certificat d'enregistrement LMC403,990 en liaison avec de l'assurance-vie, des services de planification financière, d'épargne et de placement; FONDS LIBERTÉ, certificat d'enregistrement LMC497,737 en liaison avec de l'assurance-vie, des services de planification financière, d'épargne et de placement; LIBERTÉ PREMIÈRE, certificat d'enregistrement LMC403,991 en liaison avec de l'assurance-vie, des services de

planification financière, d'épargne et de placement; et LA LIBERTÉ COMMENCE AUJOURD'HUI, certificat d'enregistrement LMC498,349 en liaison avec des services d'assurance et des services financiers, notamment l'offre, la gestion et l'administration de régimes d'avantages sociaux pour les employés; des régimes d'épargne-retraite; des régimes de pension; des régimes d'épargne-placement; des services de placement; des services de planification financière; la gestion des actifs; des services d'administration financière; des services de prêt; des services d'administration hypothécaire;

5. La Marque n'est pas distinctive des Services de la Requérante, puisqu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Services de ceux de l'Opposante, laquelle a employé des marques de commerce contenant l'élément LIBERTÉ au Canada, ou d'autres.
 - a) Sans pour autant restreindre le caractère général de ce qui précède, la Marque n'est pas distinctive des Services, puisque tout emploi allégué de la Marque, lequel n'est pas admis mais nié, aurait été fait par une ou plusieurs autres entités ayant utilisé l'actuelle marque de commerce ou encore l'une des marques de commerce contenant les mots LIBERTÉ ou LIBERTY sans détenir de licence, conformément aux exigences de l'article 50 de la Loi;
 - b) De manière cumulative ou alternative, dans la mesure où la Requérante a autorisé d'autres entités à employer la Marque ou l'une de ses marques de commerce contenant le mot LIBERTÉ ou LIBERTY, cet emploi ne s'inscrivait pas dans la portée des dispositions prévues à l'article 50 de la Loi, puisque la licence ne permettait pas à la Requérante d'exercer un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des Services, et la Requérante n'a pas exercé un tel contrôle.

Annexe B

Oppositions produites par London Life Insurance Company
796174 (LIBERTÉ INTERNATIONALE CANADA)
796175 (LIBERTÉ MUTUELLE)
796178 (LIBERTÉ INTERNATIONALE)
Oppositions produites par Liberty Mutual Insurance Company
835160 (LIBERTÉ ET POUVOIR)
835161 (LA LIBERTÉ DE CHOISIR. LE POUVOIR DE RÉALISER)
835164 (LA LIBERTÉ DE CHOISIR)
1065522 (FINANCIÈRE LIBERTÉ 55)
1065524 (FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 & Design)
1079488 (FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 & Chinese Characters & Design)
1079490 (FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 & Chinese Characters & Design)
1118020 (FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 & Design)